

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE  
GIUSEPPE TESAURO  
presentate il 25 gennaio 1989 \*

*Signor Presidente,  
Signori Giudici,*

1. Le questioni pregiudiziali oggetto del procedimento 320/87 ci sono state sottoposte dal Sø- og Handelsret di Copenaghen in un ordine che, come la Commissione ha giustamente rilevato nelle sue osservazioni, dovrebbe essere lievemente modificato ai fini di una migliore sistematica dei problemi e delle relative soluzioni.
2. In effetti, il fulcro di tali questioni consiste nell'accertare se le clausole di un contratto di licenza per lo sfruttamento commerciale di un prodotto brevettato possano essere invocate da una delle parti anche dopo che il brevetto stesso sia ormai estinto, qualora le stesse clausole prevedano certe prestazioni a tempo indeterminato o comunque per un periodo di tempo superiore alla durata di validità del brevetto.
3. Sotto questo aspetto, il giudice di rinvio ha invitato la Corte a pronunciarsi su due distinti problemi: se, una volta divenuto il brevetto di pubblico dominio, sia possibile continuare ad esigere, sulla base di un contratto di licenza ancora in vigore, il pagamento di un canone e se, nelle stesse condizioni, si possa invocare una clausola del contratto per vietare al licenziatario, che abbia denunciato l'accordo, la fabbricazione e la vendita del prodotto non più coperto da brevetto.
4. Dei due problemi, enunciati rispettivamente nella prima e nella quarta questione, converrà esaminare anzitutto il secondo, che appare più importante per le notevoli implicazioni che il divieto di fabbricare e di porre in commercio un prodotto può avere sul libero esercizio della concorrenza.
5. Come si può desumere dall'ordinanza di rinvio, il divieto in esame non è incompatibile con la normativa danese, secondo la quale, nell'esercizio della loro libertà contrattuale, le parti possono vincolarsi a determinate prestazioni o comportamenti anche per il periodo successivo all'estinzione del brevetto. Sebbene il Sø- og Handelsret proceda espressamente ad una simile constatazione solo con riferimento alla corresponsione del canone, affermando che non esistono « norme imperative della legislazione danese in materia che colleghino all'estinzione del brevetto la cessazione dell'obbligo di pagare il canone », il fatto stesso d'aver sollevato il quesito relativo al divieto di fabbricazione e di smercio induce a ritenere

\* Lingua originale: l'italiano.

che ad analoghe conclusioni esso sia giunto anche per quanto riguarda il predetto divieto.

6. A prima vista, si può osservare che una clausola che vieti al licenziatario di fabbricare e di smerciare il prodotto, qualora egli receda dal contratto di licenza dopo che il brevetto sia divenuto di pubblico dominio, non sembra essere giustificata dall'esigenza di tutelare il diritto di proprietà intellettuale dell'inventore in modo tale che costui possa percepire un'equa remunerazione per lo sfruttamento commerciale del suo brevetto da parte di altri.

In corso di validità del brevetto l'adeguata remunerazione dell'inventore non può essere garantita, come ha sottolineato la Corte nella sua giurisprudenza (vedasi sentenza 14 luglio 1981, Merck & Co. Inc., causa 187/80, Racc. pag. 2063), se non facendo sì che nessuno possa fabbricare o smerciare il prodotto senza l'accordo del titolare del brevetto. Viceversa, quando il brevetto sia scaduto, la giustificazione di cui sopra non esiste più e l'inventore che si premunisce contro questo inevitabile sviluppo della situazione, inserendo nel contratto di licenza una clausola ostativa, sfrutta in realtà la tutela di un diritto di proprietà intellettuale per procurarsi una remunerazione ulteriore che non gli è più dovuta e pone quindi in essere una restrizione ingiustificata della concorrenza.

7. Certo, il divieto di fabbricazione e di smercio è uno strumento indispensabile per assicurare all'inventore un'equa remunerazione dei suoi sforzi, giacché in mancanza

di tale divieto nessuno si sentirebbe indotto a pagare un canone di licenza per poter sfruttare commercialmente il prodotto brevettato.

È nondimeno da escludere che simili considerazioni valgano anche dopo l'estinzione del brevetto. Se i terzi possono infatti fabbricare e smerciare liberamente il prodotto, viene a cadere ogni ragione per mantenere un divieto nei confronti del solo licenziatario, che si troverebbe così ad essere sfavorito, senza altro motivo se non quello di avere in precedenza stipulato un contratto di licenza, nella concorrenza con gli altri produttori.

8. Quantunque non sia escluso, come vedremo in seguito, che un obbligo di versare il canone possa sussistere, in determinate circostanze, anche dopo l'estinzione del brevetto, è comunque certo che simile obbligo non può configurarsi in tal caso se non come esecuzione di una prestazione già definita in precedenza e non ha dunque più alcun rapporto con la determinazione dell'equa remunerazione del brevetto, mentre il divieto di fabbricazione e di smercio, viceversa, può mirare solo e specificamente a garantire all'inventore la possibilità di concedere una licenza per lo sfruttamento del suo brevetto contro un'equa remunerazione. Invero, un inadempimento dell'obbligazione di pagamento assunta dal licenziatario non potrà essere sanzionato, tanto durante il periodo di validità del brevetto quanto dopo la sua estinzione, che coi normali rimedi all'uopo previsti. Ogni tentativo, pertanto, di premunirsi contro il rischio di inadempimento dopo l'estinzione del brevetto mediante un divieto di fabbricazione e di smercio deve quindi essere considerato — a mio parere — come una restrizione ingiustificata della concorrenza ed una violazione dell'art. 85, n. 1.

9. Peraltro, non sarà superfluo ricordare che la soluzione così indicata implica che sia stata previamente accertata nel caso concreto la sussistenza di tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 85, n. 1.

Le parti convenute nella causa principale danno per scontato che il giudice nazionale abbia già proceduto a questo accertamento prima di indirizzarci le questioni pregiudiziali di cui stiamo trattando.

La Commissione, pur riconoscendo nel caso in questione l'esistenza di un accordo fra imprese, non è invece sicura che le clausole controverse possano pregiudicare il commercio fra gli Stati membri o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. Essa si domanda se l'accordo, concluso fra due imprese di uno Stato membro di cui una ha senza dubbio un fatturato assai limitato, non costituisca probabilmente uno di quegli accordi d'importanza minore che secondo la comunicazione della Commissione del 3 settembre 1986 (GU C 231 del 12.9.1986, pag. 2) non sono colpiti dal divieto di cui all'art. 85, n. 1. Occorrerebbe controllare, a tale proposito, se l'accordo concerne prodotti che, con i prodotti analoghi delle imprese contraenti, non rappresentano nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso più del 5% dell'insieme di tali prodotti nella zona in cui l'accordo produce i suoi effetti e se il fatturato totale delle suddette imprese non supera i 200 milioni di ecu nel corso di un esercizio.

Le cifre fornite in udienza dall'avvocato delle parti convenute nella causa principale, secondo cui il 90% dei prodotti fabbricati

dalle sue clienti sono esportati, non hanno di per sé alcuna forza probante se non si chiarisce al tempo stesso quale percentuale questi prodotti rappresentino in relazione all'insieme di prodotti simili in una parte sostanziale del mercato comune.

Non intendo, tuttavia, spingermi oltre questi brevi cenni, per non rischiare di sconfinare in un'indagine di fatto che è di sola ed esclusiva competenza del giudice nazionale.

10. Ritorno quindi all'esame delle questioni sottoposte alla Corte e passo ora alla prima questione (nell'ordine adottato dal giudice di rinvio), relativa alla compatibilità con l'art. 85, n. 1, della clausola contrattuale che impone il pagamento di un canone anche dopo l'estinzione del brevetto relativo al prodotto oggetto di licenza.

11. Per quanto riguarda detta clausola, mi sembra si possa ammettere senza particolare difficoltà che l'obbligo del pagamento del canone è in linea di principio collegato alla durata di validità del brevetto. D'altra parte, se la corresponsione del canone è indispensabile per garantire la remunerazione, le modalità di esecuzione del pagamento possono nondimeno atteggiarsi nelle forme più svariate.

In relazione alla durata dei versamenti, è facilmente immaginabile che, per motivi diversi, la somma totale dovuta all'inventore possa essere ripartita in un più elevato numero di rate, alcune delle quali possono quindi scadere dopo l'estinzione del brevetto, o che l'inventore preferisca percepire, anziché una percentuale più elevata del prezzo di vendita del prodotto, una percen-

tuale più ridotta, ma per un maggior numero d'anni. Ancora, è possibile che mediante un prolungamento dei versamenti si intenda remunerare l'inventore per uno sfruttamento del prodotto avvenuto già nel periodo compreso fra la presentazione della domanda e la concessione del brevetto.

12. Nonostante il loro carattere restrittivo della concorrenza, pertanto, tali pattuizioni non necessariamente esulano dall'ambito di una corretta utilizzazione del diritto di brevetto e possono quindi essere sottratte all'applicazione dell'art. 85, n. 1, come è stato espressamente rilevato dalla Commissione, nel suo regolamento n. 2349/84 del 23 luglio 1984, relativo all'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di brevetto<sup>1</sup>. All'art. 3, n. 4, seconda frase, del regolamento si precisa infatti che la disposizione della prima frase, in base alla quale non sono esentati dall'applicazione dell'art. 85, n. 1, accordi che contemplino il versamento di un canone per prodotti non brevettati, « non esclude che i canoni per l'utilizzazione dell'invenzione concessa possano essere frazionati, per ragioni di facilità di pagamento, su un periodo che va oltre la durata dei brevetti concessi in licenza o il momento in cui il know-how è divenuto di dominio pubblico ».

13. Nei casi appena ricordati, come si vede, la prestazione del pagamento del canone per il periodo che eccede la durata del brevetto non si trova in un rapporto sinallagmatico con la fabbricazione o lo smercio del prodotto dopo l'estinzione del brevetto, ma rappresenta una parte della remunerazione riconosciuta all'inventore per lo sfruttamento del brevetto durante il suo periodo di

validità e non pone quindi in essere una violazione dell'art. 85, n. 1.

14. L'accertamento concreto di tale situazione non è tuttavia così semplice ed è cosa del tutto naturale che il protrarsi dei pagamenti oltre la scadenza del brevetto possa suscitare il sospetto di un accordo contrario alle norme comunitarie in materia di concorrenza.

Spetterà quindi al giudice nazionale, dopo aver vagliato attentamente tutti gli elementi a sua disposizione, stabilire se il pagamento del canone che si protrae oltre la scadenza del brevetto costituisca, nel singolo caso, una modalità particolare di esecuzione dell'obbligo di versare la remunerazione dovuta all'inventore oppure un pagamento supplementare cui l'inventore non avrebbe più diritto dopo che il brevetto è divenuto di pubblico dominio. È palese peraltro che, quando il protrarsi dell'obbligo di pagamento del canone sia previsto a tempo indeterminato, come nella specie, sarà difficile superare la forte presunzione del carattere illecitamente restrittivo della clausola, e dunque della non applicabilità dell'esenzione. A tal riguardo, è significativo che nel regolamento n. 2349/84, all'art. 3, n. 4, si faccia espresso riferimento all'ipotesi di un prolungamento del pagamento oltre la scadenza del brevetto, come ad un'ipotesi che sottrae il contratto al regime di esenzione, salvo il caso di rateazione dei pagamenti « *per un periodo* », dunque per un tempo *determinato*.

15. Con la sua seconda questione, posta per il caso di soluzione affermativa della prima,

1 — GU L 219 del 16.8.1984, pag. 15.

il giudice nazionale domanda in sostanza se costituisca una violazione dell'art. 85, n. 1, la clausola contrattuale secondo cui il concessionario di una licenza per un prodotto non brevettato è tenuto a pagare un corrispettivo a tempo indeterminato specificamente per tale prodotto anche dopo che il brevetto per i prodotti che sono contemporaneamente compresi nella licenza è scaduto, qualora il prodotto non brevettato sia, dal punto di vista commerciale, complementare al prodotto brevettato.

16. Il modo in cui questa questione viene posta è un po' singolare: ci si attenderebbe infatti che il problema venisse sollevato per il caso in cui la soluzione della prima questione fosse negativa, vale a dire ove si ritenesse che l'obbligo di versare il canone anche dopo l'estinzione del brevetto non sia incompatibile con l'art. 85, n. 1.

Nel caso di una risposta affermativa, per contro, l'incompatibilità del versamento di un canone per un prodotto brevettato dovrebbe implicare a fortiori l'incompatibilità di un analogo versamento per un prodotto non brevettato, salvo che, per ipotesi, il contratto di licenza per un prodotto non brevettato fosse stato concluso senza alcun collegamento con la licenza per i prodotti brevettati. Mi sembra tuttavia che l'ipotesi configurata dal giudice di rinvio sia proprio quella di uno stretto collegamento fra prodotti brevettati e prodotti non brevettati, oggetto di un'unica licenza, e che ciò ci esima dall'ampliare il campo della nostra indagine. Considerato inoltre che la soluzione suggerita per la prima questione è solo parzialmente affermativa, mi sembra lecito intendere la seconda come volta ad accertare se, nel caso in cui la corresponsione di un canone dopo l'estinzione del brevetto non ap-

paia contraria al diritto comunitario, una tale conclusione possa essere estesa anche al versamento di un canone per i prodotti non brevettati inclusi nel contratto di licenza.

17. Un'importante indicazione per la risposta è fornita dall'art. 3, n. 4, del già citato regolamento n. 2349/84 della Commissione, da cui risulta che l'esenzione per categoria non si applica ad un accordo in base al quale « il licenziatario è tenuto a pagare un canone per prodotti che non sono interamente o parzialmente brevettati né fabbricati secondo il procedimento brevettato o per l'utilizzazione di un know-how divenuto di pubblico dominio, purché tale divulgazione non sia imputabile al licenziatario stesso o ad un'impresa ad esso collegata ».

18. Si tratta qui chiaramente della prassi conosciuta con il termine inglese « tying-in », una delle cui manifestazioni consiste precisamente nel subordinare in modo arbitrario il consenso allo sfruttamento commerciale del prodotto brevettato all'impegno della controparte di concludere un contratto di licenza e di pagare un canone anche per un prodotto non brevettato, la cui utilizzazione non è necessaria per lo sfruttamento del prodotto brevettato. Ci si trova qui di fronte ad uno sfruttamento abusivo del diritto di proprietà intellettuale dell'inventore e di conseguenza ad una violazione dell'art. 85, n. 1.

19. Non mi sembra che la sentenza del 25 febbraio 1986, nella causa 193/83, Windsurfing<sup>2</sup>, cui si riferisce la Commissione nelle sue osservazioni, autorizzi differenti conclu-

2 — Racc. 1986, pag. 611.

sioni, sebbene essa consenta di individuare talune ipotesi in cui il « collegamento arbitrario » è soltanto apparente.

20. Al punto 66 della motivazione della suddetta sentenza si legge, con riferimento al calcolo del canone in base al prezzo di una tavola a vela completa, quanto segue: « Tuttavia occorre sottolineare che il canone di licenza percepito sulla vendita di attrezzature veliche in base a tale calcolo non risulta superiore a quello previsto nei nuovi accordi per la vendita di attrezzature veliche separate, mentre i licenziatari hanno riconosciuto equo accettare di pagare una percentuale più elevata, dato che ormai il corrispettivo spettante al licenziatario doveva essere calcolato sul prezzo della sola attrezzatura velica. Ne consegue che questo sistema di calcolo non aveva lo scopo o l'effetto di restringere la concorrenza nella vendita delle attrezzature veliche ».

21. Emerge con chiarezza da questo passo l'individuazione di due distinte fasi logiche: da un lato, la fissazione della remunerazione dovuta all'inventore per il prodotto brevettato; dall'altro, e in un momento necessariamente successivo, almeno dal punto di vista concettuale, la fissazione delle modalità di pagamento della remunerazione.

Nonostante le difficoltà che si provano per identificarle chiaramente, queste due fasi debbono essere tenute ben distinte l'una dall'altra, giacché le loro caratteristiche hanno, a mio parere, un'importanza fondamentale per accertare se sussista o meno, in un caso specifico, una violazione dell'art. 85, n. 1.

22. In effetti, se la remunerazione dell'inventore è determinata nel *quantum* con riferimento non solo ad una percentuale del prezzo del prodotto brevettato, ma altresì ad una percentuale del prezzo di un prodotto non brevettato, complementare al primo e per il quale non esistono né altri diritti di proprietà intellettuale né un know-how tutelabile, risulta assai difficile negare l'esistenza di un collegamento arbitrario. Se, per ipotesi, la remunerazione dell'inventore fosse stata determinata in questo modo nel caso di specie, nessun elemento di giudizio diverso sarebbe apportato dalla natura del prodotto non brevettato che, come risulta dagli atti della causa, non è in alcun modo necessario per l'utilizzazione del prodotto brevettato.

23. Diversa appare la situazione qualora le parti fissino in primo luogo un ammontare che esse considerano come equa remunerazione dell'inventore per il prodotto brevettato e stabiliscano in seguito le modalità di pagamento, convenendo per esempio che una parte della somma può derivare da una percentuale sul prezzo di vendita di un prodotto non brevettato. Tale mi sembra essere il caso della situazione esaminata nella citata sentenza Windsurfing; se la mia interpretazione è corretta, le parti contraenti avevano dapprima considerato come equo un certo corrispettivo, calcolandolo per ragioni di comodità in una percentuale relativamente bassa del prezzo di vendita di un'intera tavola a vela, ed avevano in seguito riconosciuto che, essendo preferibile rinunciare a tale sistema in quanto allora contestato dalla Commissione, un'equa compensazione, da calcolarsi ormai in proporzione al prezzo di vendita della sola attrezzatura velica, poteva essere ottenuta unicamente mediante un aumento della percentuale spettante al titolare del brevetto.

24. La soluzione della seconda questione deve quindi ricollegarsi a quella suggerita per le questioni già esaminate, nel senso che il pagamento di un corrispettivo in relazione ad un prodotto non coperto da brevetto costituisce una violazione dell'art. 85, n. 1, salvo quando vi siano elementi per ritenere che esso rappresenti una pura modalità di calcolo della remunerazione già fissata per il prodotto brevettato.

25. La terza questione, sollevata anch'essa dal giudice di rinvio nell'ipotesi di una soluzione affermativa della prima, mira ad accertare se sia compatibile con l'art. 85, n. 1, una clausola contrattuale che prevede l'obbligo di versare un corrispettivo per l'uso di un modello (« design ») che è protetto dal diritto d'autore o comunque da disposizioni della legge interna che vietano l'imitazione servile, anche dopo che il brevetto del prodotto cui si riferisce si sia estinto.

26. Toccherà qui al giudice nazionale accertare se il contratto di licenza sia stato concluso anche per permettere uno sfruttamento commerciale del modello ornamentale dell'apparecchio brevettato o l'utilizzazione del know-how relativo alla sua fabbricazione ed al suo uso, cosa che le parti convenute negano energicamente.

27. Ammesso che esistano nella fattispecie in capo all'inventore altri diritti di proprietà

intellettuale o legati all'esistenza di un know-how, non vi sono difficoltà per applicare anche qui il ragionamento già svolto in precedenza.

Se si constata un collegamento fra il brevetto e gli altri diritti, per esempio nel senso che tali altri diritti presi isolatamente risultino insignificanti o nel senso che il know-how di cui si tratta non ha utilità al di fuori del brevetto in quanto è necessario per lo sfruttamento del prodotto brevettato, si dovrà concludere che il titolare del brevetto ha sfruttato abusivamente il suo diritto di proprietà intellettuale per ottenere vantaggi indebiti.

28. Diversa è invece la situazione quando gli altri diritti o il know-how siano dissociabili dal brevetto. In questo caso, infatti, saranno tali diritti, e non il brevetto, a costituire il punto di riferimento per valutare l'obbligo di pagare un corrispettivo.

29. Le soluzioni indicate non variano, a mio avviso, se il contratto di licenza è stato concluso nell'intervallo fra la presentazione della domanda e la concessione del brevetto. La posizione dell'inventore è infatti simile nelle due situazioni, con la sola riserva che nella prima il brevetto potrà eventualmente non essergli concesso. Ciò non impedisce tuttavia all'inventore di sfruttare la prospettiva della concessione del brevetto e di stipulare, evidentemente con riserva, contratti di licenza alle stesse condizioni in cui egli potrebbe stipularli una volta ottenuto il brevetto.

30. Concludendo, propongo pertanto di risolvere le questioni sottoposte alla Corte dal Søg og Handelsret di Copenaghen come segue:

- « 1) La clausola, contenuta in un contratto di concessione di licenza, secondo cui il concessionario non ha il diritto né di fabbricare né di vendere il prodotto di cui trattasi dopo l'estinzione del contratto, qualora la licenza riguardi un prodotto brevettato e il brevetto sia scaduto, costituisce una limitazione della concorrenza vietata dall'art. 85, n. 1, del trattato.
  
- 2) La clausola, contenuta in un contratto di concessione di licenza, secondo cui il concessionario di una licenza per un'invenzione brevettata è tenuto a pagare un corrispettivo a tempo indeterminato, anche dopo l'estinzione del brevetto, costituisce una limitazione della concorrenza a norma dell'art. 85, n. 1, salvo quando il protrarsi dei pagamenti dopo l'estinzione del brevetto rappresenti soltanto una modalità di pagamento dell'equa remunerazione dell'inventore.
  
- 3) La clausola contrattuale secondo cui il concessionario di una licenza per un prodotto non brevettato è tenuto a pagare un corrispettivo a tempo indeterminato specificamente per detto prodotto — anche dopo che il brevetto per i prodotti che sono contemporaneamente compresi nella licenza è scaduto — qualora il prodotto non brevettato sia, dal punto di vista commerciale, complementare al prodotto brevettato, costituisce una limitazione della concorrenza a norma dell'art. 85, n. 1, salvo quando il versamento di un corrispettivo anche per i prodotti non brevettati rappresenti unicamente una modalità di calcolo dell'equa remunerazione dell'inventore fissata indipendentemente dalla presa in considerazione dei prodotti non brevettati.
  
- 4) La clausola contrattuale, secondo cui il concessionario di una licenza per l'uso di un modello, che è protetto dal diritto d'autore oppure dalla disciplina commerciale nazionale, è tenuto a pagare a tempo indeterminato un corrispettivo anche dopo che il brevetto del prodotto cui si riferisce è estinto, costituisce una violazione dell'art. 85, n. 1, del trattato, salvo quando gli altri diritti di proprietà intellettuale o i diritti legati al know-how cui la clausola si riferisce abbiano un'esistenza autonoma e conservino una rilevanza autonoma anche se dissociati dal brevetto.

- 5) Ai fini della soluzione delle precedenti questioni, è irrilevante che la clausola figuri in un contratto di licenza concluso nell'intervallo fra il deposito della domanda di brevetto e la concessione del brevetto ».